

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Международной Группой Рейтинговых Агентств «ЭКСПЕРТ РА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759102 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019759102, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 19.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759102 в отношении заявленных услуг

35, 41 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «», по свидетельству №522563 с приоритетом от 04.04.2013, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются одним юридическим лицом;

- заявителем было подано заявление на внесение изменений в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №522563;

- выявленные ранее экспертизой разночтения на настоящий момент устранены. Адрес правообладателя противопоставленного товарного знака совпадает соответственно с данными правообладателя по заявке №2019759102.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019759102 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (20.11.2019) поступления заявки №2019759102 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из графических фигур в виде вертикальных полос и словесного элемента «RAEX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019759102 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был



противопоставлен товарный знак «» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и графически сходные словесные элементы «RAEX»/«РАЭКС».

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака [1] были внесены изменения в адрес. Дата внесения записи в Государственный реестр: 23.03.2021.

Таким образом, наименование и адрес заявителя полностью совпадает с наименованием и адресом правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (Общество с ограниченной ответственностью Международная группа рейтинговых агентств «Эксперт РА», 127006, Москва, пер. Весковский, д. 3, этаж 3, ком.5), то есть владельцем противопоставленного товарного знака является заявитель.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019759102 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2021, отменить решение Роспатента от 19.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019759102.